



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00060  
Dato: 11. juni 2019

---

Klager: TCC Technologies AS

---

Innklagede: Thermtech Holding AS  
Representert ved: Advokatfirmaet Hjort DA

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Liv-Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. juni 2018, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opphevet registreringen av foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS.
- 3 Patentstyret kom til at TCC TECHNOLOGIES AS er egnet til å forveksles med kravstillers varemerkeregistrering nr. 203589, ordmerket TCC, og at TCC TECHNOLOGIES AS derfor er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4.
- 4 Innehaver av foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS har påklaget at registreringen oppheves etter foretaksnavneloven § 3-6, i klage datert 1. august 2018.
- 5 Foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS, organisasjonsnummer 916 547 161, ble registrert i Foretaksregisteret den 27. september 2017 og har følgende næringskode:

71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet

- 6 Thermtech Holding AS leverte den 30. januar 2018 krav om administrativ overprøving begrunnet med at foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med kravstillers varemerkeregistrering:

Registrering nr. 203589, varemerket TCC, registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 11: Prosessteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer.

Klasse 42: Ingeniørtjenester i form av planlegging av prosessteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer for andre.

- 7 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 1. august 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den ville føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. august 2018, jf. foretaksnavneloven § 3-7, 4. ledd.
- 8 Klager har begjært berostillelse inntil det foreligger en rettskraftig dom om eiendomsretten til varemerket TCC. Innklagede har motsatt seg berostillelse. Klagenemnda har ved kjennelse 6. november 2018 ikke tatt kravet om berostillelse til følge.

### 9 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS er egnet til å forveksles med varemerket TCC, registrering nr. 203589, og foretaksnavneregistreringen er derfor i strid med

foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving tas til følge, og registreringen av TCC TECHNOLOGIES AS oppheves, jf. foretaksnavneloven § 3-6.

- Kravstillers varemerkeregistrering nr. 203589, har vern fra den dagen Patentstyret mottok søknaden, som var den 25. november 1999. Kravstillers varemerkeregistrering har dermed vern fra et tidligere tidspunkt enn da innehavers foretaksnavn ble registrert, og har derfor best prioritet.
- Ettersom kravstillers varemerke står som gyldig registrert i varemerkeregisteret, har det vern etter varemerkeloven.
- Partene er uenige om hvem som er rettmessig eier av varemerkeregistrering nr. 203589, ordmerket TCC. Så lenge varemerkeregistreringen i dag står som gyldig registrert på kravstillers hånd, må Patentstyret legge til grunn at det er kravstiller som er rette innehaver av varemerkeretten.
- Når det gjelder bransjelikhet har innehaver ikke kommet med konkrete opplysninger om foretakets faktiske virksomhet. Det opplyses imidlertid om at foretaksnavnet ble endret til TCC TECHNOLOGIES AS, fordi dette navnet gjenspeiler den virksomhet selskapet skal drive med. Innehaver forklarer at «TCC står for Thermomechanical Cuttings Cleaner, dvs. en termomekanisk rensing av borekaks og boreslam som i dag er en innarbeidet metode kjent som TCC-rensing». Gjennom egne undersøkelser har Patentstyret ikke funnet andre opplysninger om innehavers faktiske virksomhet, og legger til grunn at innehavers foretak brukes eller kan ventes brukt for virksomhet i tråd med foretakets registrerte næringskode, bransjeoppføring og kunngjorte formål, som er: «71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet», «oljeservice (renseteknologi for rensing av borekaks og boreslam)» og «Industriell utvikling, forvaltning av teknologi, salg, markedsføring og lisensiering av oljerensingsteknologi, samt deltagelse i andre selskaper og virksomheter med tilsvarende formål, herunder kjøp og salg av aksjer.» Dette er tjenester som er i tråd med innehavers opplysninger vedrørende den termomekaniske rensemetoden av borekaks og boreslam.
- Innehavers faktiske eller påregnelige virksomhet, som «industriell utvikling (...) av oljerensingsteknologi», anses som virksomhet av lignende slag som kravstillers varer «prosessteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer» i klasse 11 og tjenester «ingeniørtjenester i form av planlegging av prosessteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer for andre» i klasse 42. Dette er varer og tjenester med samme formål da de går ut på å rense olje og retter seg mot samme omsetningskrets. Videre er det vanlig at dette er varer og tjenester med samme kommersielle opprinnelse.
- På denne bakgrunn anser Patentstyret at vilkåret om bransjelikhet er oppfylt, jf. foretaksnavneloven § 3–3 første ledd.
- Når det gjelder kjennetegnslighet er TCC elementet likt, mens TECHNOLOGIES AS er ulike. Det foreligger både fonetiske og visuelle likheter og ulikheter.

- TCC er dominerende i begge kjennetegnenes helhetsinntrykk. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil da kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere.
- Tilføyelsen TECHNOLOGIES AS er ikke tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare, da dette er elementer som er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Elementer som er beskrivende og mangler særpreg har begrenset betydning i forvekselbarhetsvurderingen sammenlignet med særpregede og dominerende elementer.
- Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten har Patentstyret kommet frem til at TCC TECHNOLOGIES AS er så likt kravstillers varemerkeregistrering nr. 203589, ordmerke TCC, at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetningen, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. § 3-3 første ledd. Foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS er derfor registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- Patentstyret peker på at de ikke kan ta stilling til hvem som er rette innehaver av de omtvistede patentene eller hvem som er eier av TCC-teknologien, og kan følgelig heller ikke ta stilling til hvem som er rette innehaver av varemerkeregistrering nr. 203589.

#### **10 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klagenemnda henviser til klageskrivet for detaljer i klagen. I hovedsak gjøres det innvendinger mot Patentstyrets avgjørelse ved at det pekes på feil faktum og feil konklusjon.
- Klagen vedrører for det første berostillelse. Klagenemnda viser til at dette spørsmålet er avgjort ved kjennelse, og gjengir derfor ikke partenes syn på berostillelse.
- Klagen baserer seg på at det er klager som er rettmessig innehaver av varemerkeregistrering nr. 203589. Det vises til at varemerket TCC ikke ble tilbakeført ved lisensavtalens utløp i 2012, og at man ikke bare kan ta seg til rette og beholde leieobjektet.
- Dette begrunnes med at TCC-prosessen aldri har vært eiet av innklagede som kun har hatt en lisensavtale fra 1992 til 2012.
- Foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS er således registrert basert på innehavers eiendomsrett til TCC-teknologien. Patentstyrets avgjørelse er således feil, idet foretaksnavnet ikke er egnet til å forveksles med varemerkeregistrering nr. 203589, ordmerket TCC ettersom foretaksnavnet og ordmerket henviser til en og samme ting, nemlig klagers TCC-teknologi.
- Klagenemnda henviser til klagers skriv av 4. oktober 2018, og gjengir her kun anførsler som retter seg mot det materielle spørsmålet som saken omhandler:
- Forkortelsen «TCC» henspiller på begrepet «Thermomechanical Cuttings Cleaner» som beskriver selve TCC-anlegget som renser borekaks og boreslam ved hjelp av den patenterte TCC-teknologien som bygger på en hammermølle hvor den eneste energi som tilføres inne i

kammeret er kinetisk energi frembragt av friksjon mellom rotorarmene og massen. TCC-teknologien faller følgelig direkte inn under klasse 11 og 42.

- Det foreligger bransjelikhet. Det sier seg selv, ettersom forskjellen på TCC Technologies AS og Thermtech Holding AS er at klager ikke starter opp noen virksomhet før rettskraftig dom om eiendomsretten til TCC-teknologien foreligger og innklagedes ulovlige virksomhet er brakt til endelig opphør, mens Thermtech Holding AS på sin side driver ulovlig virksomhet på sjetten året med stjålet teknologi.
- Det er klart at det er kjennetegnslighet så lenge firmanavnet til klager bygger på klagers eiendomsrett til TCC-teknologien og eiendomsretten til varemerket TCC, samt alle TCC-patenter.
- Når klager ikke har bestridt Patentstyrets vurdering hva angår bransje- og kjennetegnslighet, så skyldes det som nevnt ovenfor at varemerket «TCC» er klagers eiendom.
- Det kreves tilkjent saksomkostninger.

#### **11 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede er enig med vurderingene til Patentstyret og mener disse gir uttrykk for en korrekt lovforståelse.
- Det er ingen tvil om at Termtech Holding AS er gyldig registrert som eier av varemerkeregistrering nr. 203589 «TCC», jf. bilag 2 (Utskrift fra Patentstyrets register over varemerker inntatt som bilag 4) og har vern fra et tidligere tidspunkt enn da klager registrerte sitt foretaksnavn, og derfor har best prioritet. Patentstyret har derved korrekt lagt til grunn at innklagede er rette innehaver av varemerkeretten til «TCC».
- Patentstyret har lagt korrekt forståelse av vilkåret om bransjelikhet til grunn, og at klagers faktiske eller påregnelige virksomhet er virksomhet av lignende slag og med samme formål som innklagedes varer og tjenester, og at disse varene og tjenestene retter seg mot samme omsetningskrets og har samme kommersielle opprinnelse.
- I kjennetegnsvurderingen har Patentstyret korrekt lagt til grunn at det ikke er tvilsomt at det foreligger sterk grad av kjennetegnslighet, idet det er «TCC» som er det distinktive og dominerende elementet i foretaksnavnet. «TCC» er et godt innarbeidet varemerke, og som følge av TCC Technologies AS' urettmessige bruk vil den relevante omsetningskretsen kunne forveksle varemerket og de tilhørende patentrettighetens kommersielle opphav. Bruken av «TCC» i «TCC Technologies AS» vil dermed også kunne skade varemerkets særpreg og anseelse
- Begge vilkårene for å konstatere forvekselbarhet er dermed oppfylt. Patentstyrets avgjørelse skal derfor opprettholdes, og registreringen av TCC Technologies AS skal oppheves, jf. foretaksnavneloven § 3-6.

- Sakskostnader kreves tilkjent.

**12 Klagenemnda skal uttale:**

**13 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 14 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS, organisasjonsnummer 916 547 161, er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og dermed blir å oppheve etter foretaksnavneloven § 3-6.
- 15 Klagenemnda vil peke på at klagers anførsler i saken må undergis en tolking, da de i liten grad retter seg mot aktuelle lovbestemmelser. Klagenemnda legger til grunn at klager anser seg som berettiget til å være innehaver av det tidligere registrerte varemerket med bedre prioritet, og videre kan det innfortolkes at en anførsel går ut på at varemerket TCC er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester det er registrert for.
- 16 Klager har vært selvprosederende og Klagenemnda har derfor også vurdert om klager har fått tilstrekkelig veiledning til å kunne ivareta sin sak, særlig i lys av at det kan påløpe et sakskostnadsansvar ved klagebehandling i foretaksnavnesaker. Patentstyret har i sin avgjørelse på side 6 andre avsnitt, uttrykkelig gitt veiledning om muligheten for å innlevere et administrativt krav eller søksmål mot varemerkeregistreringen (som anførselene i all hovedsak knyttes til), men dette er ikke fulgt opp fra klagers side.
- 17 Klagenemnda viser til at det på avgjørelsestidspunktet foreligger et gyldig registrert varemerke «TCC», varemerkeregistrering nr. 203589, med innehaver Thermtch Holding AS. Ifølge varemerkeregisteret er det ikke anmerket administrativ overprøving mot varemerket eller registrert søksmål med krav om overføring, og Klagenemnda må legge til grunn at registreringen er gyldig og et aktuelt mothold, som anført av innehaver av varemerkeregistreringen.
- 18 Etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett. Innklagedes varemerkeregistrering nr. 203589 har vern fra den dagen Patentstyret mottok søknaden som var den 25. november 1999, og det er heller ikke omtvistet at varemerkeregistreringen har vern fra et tidligere tidspunkt enn da klagers foretaksnavn ble registrert.
- 19 Klager påstår seg berettiget til varemerkeregistrering nr. 203589, men det ligger utenfor denne sakens vurdering.
- 20 Hvorvidt det foreligger en fare for forveksling må avgjøres ut fra en helhetsvurdering, hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven §§ 2-6 nr. 4, 3-3 første ledd og 3-2 andre ledd.
- 21 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at det foreligger bransjelikhet og slutter seg til Patentstyrets begrunnelse. Klager har ikke gjort innvendinger mot bransjelikheten, hverken

faktiske eller rettslige. Det betyr at Klagenemnda legger til grunn at foretaksnavnet brukes eller kan ventes brukt for virksomhet i tråd med foretakets registrerte næringskode, bransjeoppføring og kunngjorte formål. Dette anses å være virksomhet av lignende slag som varemerkets registrering i klasse 11 for «prosessteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer» og i klasse 42 for «ingeniørtjenester i form av planlegging av prosesseteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer for andre». Patentstyret har etter Klagenemndas syn korrekt lagt til grunn at dette er varer og tjenester med samme formål da de går ut på å rense olje, retter seg mot samme omsetningskrets og at det er vanlig at dette er varer og tjenester med samme kommersielle opprinnelse. Vilkåret om bransjelikhet er således oppfylt.

- 22 Det neste spørsmålet blir dermed om det foreligger kjennetegnslikhet, og om kjennetegnene er så like at det foreligger forvekslingsfare. Også her er Klagenemnda enig med Patentstyret og slutter seg til Patentstyrets begrunnelse. Klager har heller ikke gjort innvendinger mot kjennetegnslikheten. TCC er et særpreget element og er felles i begge kjennetegnene. Forskjellen er at foretaksnavnet har tilleggs-elementene TECHNOLOGIES og AS. Klagenemnda viser til at TECHNOLOGIES kan oversettes til «teknologier», og vil av den norske gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av at foretaket er et teknologiselskap, og er dermed beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum. AS er en forkortelse for «aksjeselskap», og vil derfor kun oppfattes som foretakets selskapsform som mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Vilkåret om kjennetegnslikhet er således oppfylt.
- 23 Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten er Klagenemnda kommet til at foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS er så likt innklagedes varemerkeregistrering nr. 203589, ordmerket TCC, at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetningen, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. § 3-3 første ledd.
- 24 Foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS er derfor registrert i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og blir å oppheve etter foretaksnavneloven § 3-6.

## **25 Sakskostnader:**

- 26 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 27 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av

kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling for domstolene, jf. prop. 94 L (2011-2012) s. 12.

- 28 Innklagede har fått medhold i saken fullt ut og Klagenemnda finner at sakskostnader skal tilkjennes.
- 29 Klager har hatt anledning til å kommentere innklagedes kostnadsoppgave på 33 timers arbeid a kr 2 450 eks mva. med saken, med tillegg av gebyr kr 4 000. Klager har ikke inngitt merknader til omkostningsoppgaven.
- 30 Beløpet på kr 84 850 eks mva. anses, grunnet klagers omfattende skriftveksling og innsendelse av dokumenter, å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken og blir derfor å tilkjenne i sin helhet.

**Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS, org. nr. 917 399 026, oppheves.
- 3 I sakskostnader betaler klager kr 84 850,- (eks. mva.) til innklagede innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Liv-Turid O. Myrstad  
(sign.)